

**ALEXANDRE FRAGOSO MACHADO**

# **O USO DA MARCA E SUA INTEGRIDADE**



**bookstart**  
viabilizando seu sonho

*Plataforma Bookstart:*

BERNARDO OBADIA

VÍTOR ARTEIRO

*Editor-chefe:*

BRUNO CASTRO

*Editora:*

CRISTIANE SPEZZAFERRO

*Revisão:*

MARLENE GUIMARÃES

*Foto da capa (adaptada):*

Obra financiada pela Bookstart, plataforma de financiamento coletivo focada no mercado editorial.

[www.bookstart.com.br](http://www.bookstart.com.br)

1129967

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M1491 Machado, Alexandre Fragoso

Uso da marca e sua integridade, o / Alexandre Fragoso

Machado

Rio de Janeiro: Bookstart, 2015

ISBN 978-85-68629-56-7

1.Direito I. Título.

CDD: 650

## Sumário

O USO DA MARCA E SUA INTEGRIDADE 5

APRESENTAÇÃO 14

PREFÁCIO COLETIVO 16

PREFÁCIO 19

CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS 26

INTRODUÇÃO 33

### Capítulo I NOTAS SOBRE DIREITOS

**REAIS E MARCA ..... 39**

1. Considerações introdutórias sobre posse..... 39

2. Considerações introdutórias sobre propriedade..... 44

3. Considerações introdutórias sobre usucapião..... 45

4. Considerações introdutórias sobre o direito de uso .... 46

4.1. O uso como fator de concorrência..... 46

5. Natureza jurídica da marca ..... 49

5.1. O direito de propriedade sobre a marca..... 51

5.2. Críticas à natureza de propriedade ..... 60

**Capítulo II AS NOÇÕES DE INTEGRIDADE ..... 65**

1. O verbete ..... 65

2. A integridade enquanto bem moral e ético ..... 67

3. A integridade, Schechter e a marca..... 69

**Capítulo III A MARCA ..... 73**

1. Evolução histórica nas sociedades ..... 73

2. Definições legislativa e doutrinária..... 78

2.1. Definição legislativa ..... 79

2.2. Definição doutrinária ..... 82

3. Funções de uma marca ..... 85

|   |            |
|---|------------|
| 3.1 Considerações gerais.....                               | 85         |
| 3.2. Função de determinação da origem .....                 | 87         |
| 3.3. Função distintiva .....                                | 89         |
| 3.4. Função econômica .....                                 | 91         |
| 3.5. Função informativa .....                               | 93         |
| <b>Capítulo IV OS DIREITOS SOBRE A MARCA .....</b>          | <b>96</b>  |
| 1. O sistema de proteção da marca.....                      | 96         |
| 1.1. O sistema atributivo de direitos .....                 | 97         |
| 1.1.1. O processo administrativo de registro de marca ..    | 99         |
| 1.2. O uso como formador do direito .....                   | 101        |
| 2. Direito de uso exclusivo .....                           | 103        |
| 2.1. Os limites ao direito de uso exclusivo.....            | 104        |
| 2.1.1. O princípio da especialidade .....                   | 105        |
| 2.1.1.1. A exceção ao princípio da especialidade.....       | 108        |
| 2.1.2. O princípio da territorialidade .....                | 109        |
| 2.1.2.1. A exceção ao princípio da territorialidade .....   | 109        |
| 2.1.3. As hipóteses de uso legítimo de marca de terceiro    | 110        |
| 3. Demais direitos sobre a marca.....                       | 111        |
| 3.1. Direito de dispor da marca .....                       | 111        |
| 3.2. Direito de licenciar a marca .....                     | 112        |
| 3.3. Direito de zelar pela integridade material e moral ... | 115        |
| <b>Capítulo V O USO E O SISTEMA DE PROPRIEDADE</b>          |            |
| <b>INTELECTUAL .....</b>                                    | <b>117</b> |
| 1. Considerações gerais.....                                | 117        |
| 2. A lógica do sistema .....                                | 119        |
| 3. O uso da marca como obrigação do titular.....            | 122        |
| 3.1. O desuso da marca .....                                | 125        |
| 4. O uso da marca como faculdade do titular.....            | 129        |

**Capítulo VI O USO E A INTEGRIDADE DA MARCA . 131**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Breves linhas sobre o tema .....                 | 131 |
| 2. A integridade moral do titular.....              | 137 |
| 3. A integridade da marca .....                     | 140 |
| 3.1. A integridade material.....                    | 141 |
| 3.1.1 A distintividade .....                        | 143 |
| 3.1.1.1 As “apostilas” aplicadas pelo INPI .....    | 149 |
| 3.1.1.2 Palavras de idiomas estrangeiros .....      | 153 |
| 3.1.1.3. Jurisprudência comentada .....             | 155 |
| 3.1.2 “Os caminhos da distintividade” .....         | 161 |
| 3.1.2.1 A aquisição de distintividade pelo uso..... | 161 |
| 3.1.2.2 A vulgarização de uma marca .....           | 166 |
| 3.1.2.2.1 Os efeitos da vulgarização.....           | 174 |
| 3.1.3 A distinção .....                             | 179 |
| 3.1.3.1 A obtenção de exclusividade .....           | 181 |
| 3.1.3.2 A marca ordinária .....                     | 183 |
| 3.1.3.3 A marca notoriamente conhecida.....         | 185 |
| 3.1.3.4 A marca de alto renome .....                | 188 |
| 3.1.3.4.1 Considerações gerais e históricas.....    | 188 |
| 3.1.3.4.2 Considerações doutrinárias.....           | 194 |
| 3.1.3.5 A diluição da exclusividade .....           | 196 |
| 3.1.3.6 A teoria da distância .....                 | 201 |
| 3.2 Os limites ( <i>Fair use</i> ) .....            | 205 |
| 3.2.1 Liberdade de expressão .....                  | 206 |
| 3.2.1.2 Direito à crítica.....                      | 211 |
| 3.2.1.3 Publicidade comparativa.....                | 212 |

Conclusões, 220

Notas, 231

Abreviaturas e siglas, 301

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, 304